

Design & trademark

news



In questo numero:

Editoriale pag. 1

CANALE DESIGN

La tutela di diritto d'autore
sull'opera di design pag. 1

Il design comunitario
compie 10 anni pag. 2

CANALE ATTUALITÀ

Apple: venti di guerra in Brasile pag. 3

CANALE MARCHI

Che cos'è il marchio collettivo pag. 3

Titolarità del marchio
e concessione d'uso pag. 4

Il regolamento d'uso
Requisiti e portata
della tutela pag. 5

In questo numero dedicheremo un ampio spazio a due "pillole" giuridiche: da un lato la tutela del diritto di autore sull'opera di design, dall'altro la tutela del marchio collettivo, argomento di particolare interesse per le imprese operanti nel settore agro-alimentare, ma non solo.

CANALE DESIGN

LA TUTELA DI DIRITTO D'AUTORE SULL'OPERA DI DESIGN



Il design di un prodotto può essere tutelato non solo come disegno/modello industriale, ma anche come opera oggetto di diritto d'autore.

Si tratta di un argomento molto complesso: in questa sede, non essendo possibile effettuare una trattazione esaustiva, si mira soltanto a fornire qualche approfondimento in più rispetto a quanto già indicato nelle linee guida del nostro sito internet, al link <http://www.studiolegaletrigari.it/design.html>.

Abbiamo visto che i requisiti per ottenere la tutela di un'opera di design attraverso la registrazione come disegno/modello industriale sono la novità e il carattere individuale; mentre i requisiti per la tutela di diritto d'autore sono parzialmente diversi e consistono nella creatività, nella forma espressiva e nel valore artistico (artt. 1 e 2, comma 10, legge n. 633/1941).

Soffermiamoci un po' sul concetto di "valore artistico", ossia il peculiare valore estetico richiesto alle opere di design perché possano essere tutelate dal diritto di autore.

A livello giuridico, non esiste una definizione univoca di "valore artistico", con riguardo alle opere di design, ma la

giurisprudenza lo ha per esempio individuato:

- nella spiccata valenza estetica;
- nell'apporto originale dell'espressione formale, dotata di un autonomo valore rappresentativo;
- nel valore estetico peculiare, frutto di uno studio estetico personale delle forme, indice di una maggiore ed incisiva creatività, che sia indipendente dalle altre caratteristiche del prodotto ed evochi quel particolare apprezzamento collettivo (o momento comunicativo emozionale) che di solito circonda le opere d'arte;
- nella specifica ricerca ed intuizione espressiva, autonomamente giustificata rispetto all'impiego pratico, in grado di esercitare una particolare presa sul piano percettivo;
- nella consolidata e permanente capacità rappresentativa ed evocativa;
- nel riscontro collettivo ottenuto tramite recensioni, opinioni d'esperti, esposizione in musei, ottenimento di premi e riconoscimenti.

Si tratta dei parametri generali, adottati dalla giurisprudenza in materia. Resta inteso che, nel caso specifico, in un ipotetico giudizio in cui si verta sul valore artistico di un'opera di design al fine di rivendicarne la tutela di diritto d'autore, è pressoché indispensabile avvalersi della perizia tecnica di un esperto del settore.

Vale inoltre la pena osservare che il requisito del valore artistico viene richiesto dalla legge sul diritto di autore per le sole opere del disegno industriale, non per quelle appartenenti ad altri generi. A prima vista può sembrare un'ingiustificata discriminazione e secondo alcuni effettivamente lo è. Secondo la giurisprudenza, il maggior rigore del legislatore è giustificato dal

fatto che il design industriale, a differenza delle opere d'arte in genere, attiene direttamente al mercato ed il mercato non può sopportare un monopolio così duraturo nel tempo quale quello assicurato dalla tutela autorale (la cui durata è di 70 anni dalla morte dell'autore), laddove ciò non sia giustificato da una particolare meritevolezza dell'opera.

Si segnala infine che con l'art. 22 del d. lgs. n. 95 del 2001, attuativo della Direttiva 98/71/CE, è stato eliminato il requisito della scindibilità del valore artistico dal carattere industriale delle opere di design. In effetti, non è sempre possibile scindere questi aspetti, che nell'opera di design sono quasi sempre troppo intimamente legati perché sia possibile considerarli e apprezzarli separatamente.

IL DESIGN COMUNITARIO COMPIE 10 ANNI



Quando il 1 aprile 2003 il design comunitario registrato fece ufficialmente il suo ingresso sul palcoscenico internazionale dei diritti di proprietà industriale, tutti si domandavano se avrebbe retto "la scena". Ora, a distanza di 10 anni, la registrazione del design a livello comunitario viene globalmente riconosciuta come un mezzo rapido, economico ed efficace per ottenere la

tutela nei 27 Stati membri dell'Unione Europea.

Più che giusto appare allora festeggiare questo compleanno, nel corso della conferenza internazionale "10 years Community Design" che si terrà nei giorni 8 e 9 aprile 2013 ad Alicante, in Spagna, presso la sede dell'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI).

Alla conferenza parteciperanno rinomati esperti del mondo del design, anche per spiegare come questo diritto comunitario possa davvero e concretamente aiutare gli innovatori e i designer di tutto il mondo.

Si parlerà anche di argomenti specifici, come la tutela dell'urban design, del food design e della tutela del design delle componenti dei prodotti da assemblare (al cui riguardo ancora occorrerebbe fare molto per armonizzare le normative degli Stati membri UE).

CANALE ATTUALITÀ

APPLE: VENTI DI GUERRA IN BRASILE



Può sembrare paradossale, ma è possibile che Apple faccia a breve un'offerta per

l'acquisto del marchio "IPHONE" in Brasile.

In tale Paese, sembra infatti che titolare del marchio sia in realtà la società IGB Eletrônica SA.

Pare che IGB Eletrônica SA abbia depositato il marchio in Brasile nel lontano 2000, due anni dopo il lancio di iMac da parte di Apple, ma sei mesi prima che Apple annunciasse il lancio di iPhone al Macworld di San Francisco.

La società brasiliana avrebbe dunque ottenuto prima di Apple, nel 2008, il diritto di utilizzare il marchio "IPHONE", in Brasile, sui propri smartphone. Di conseguenza, in Brasile IGB Eletrônica SA deterrebbe diritti esclusivi sul marchio sino al 2018.

La società brasiliana ha peraltro lanciato sul mercato, nel mese di gennaio, uno smartphone Android chiamato "IPHONE Neo One", sotto il proprio brand societario "Gradiente".

IGB Eletrônica SA afferma che farà tutto il possibile per tutelare i propri diritti, ritenendo che i due marchi non possano coesistere pacificamente sul mercato.

Se Apple vorrà risolvere la questione bonariamente, dovrà convincere IGB Eletrônica SA a cederle il marchio, o quantomeno a rilasciarle una licenza d'uso.

È tuttavia curioso notare che, pur avendo ottenuto i diritti esclusivi nel 2008, la società brasiliana non avrebbe iniziato ad utilizzare il marchio sui propri smartphone sino ad inizio 2013. A giustificazione del mancato uso del marchio per tutti questi anni, IGB Eletrônica SA adduce un processo di riorganizzazione aziendale. Al riguardo vale la pena di ricordare che,

anche secondo la normativa brasiliana, come per quasi tutte le normative mondiali, il titolare di un marchio registrato ha l'onere di iniziare ad utilizzarlo in maniera seria, continua ed effettiva entro 5 anni dalla registrazione, pena la possibilità di subirne la cancellazione per mancato uso, a meno che non vi sia un motivo legittimo per il mancato uso.

CANALE MARCHI

Che cos'è il marchio collettivo

Il marchio collettivo, come il marchio di impresa, è un segno distintivo che conferisce al titolare diritti esclusivi. La sua funzione non consiste però (almeno non prettamente) nel contraddistinguere il prodotto di un imprenditore da quello di altri imprenditori. Il marchio collettivo ha piuttosto una funzione di garanzia qualitativa e assicura che il prodotto (o il servizio) abbia determinate caratteristiche in relazione alla:

- origine, che sia rilevante per la qualità del prodotto;
- natura, intesa come qualità che un prodotto deve avere in base alle materie prime utilizzate;
- qualità, espressa nel regolamento d'uso.

Il marchio collettivo dimostra quindi che i prodotti oggetto di tutela provengono da un'area specifica di produzione, possiedono determinate caratteristiche di qualità e che esiste un sistema di controllo strutturato e organizzato. Si tratta di un diritto particolarmente importante soprattutto per le imprese del settore agro-alimentare, ma non solo.

I vantaggi della registrazione sono, in sintesi:

- per il titolare, potersi avvalere di un efficace strumento che consente di garantire la qualità e la provenienza dei prodotti all'interno del suo territorio;
- per le imprese concessionarie, la possibilità di sfruttare la riconoscibilità del marchio da parte dei consumatori, che consiste in una garanzia di qualità e quindi li induce a preferire i prodotti che ne sono provvisti, oltre alla possibilità di escludere dall'uso tutti coloro che non ne richiedono l'uso e non si attengono alle norme regolamentari.

Nel nostro ordinamento, la norma di riferimento è l'art. 11. del D. lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), che spiego di seguito in sintesi.

Titolarietà del marchio e concessione d'uso

Il marchio collettivo appartiene al soggetto che svolge la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità dei prodotti o servizi. Il titolare ne concede l'uso ai produttori o commercianti che si attengono al regolamento d'uso del marchio collettivo stesso. Vi è dunque una separazione tra la titolarità del marchio, che è individuale, e l'utilizzazione, che invece è collettiva.

Secondo le norme nazionali, il titolare di un marchio collettivo può essere qualsiasi soggetto, anche una persona fisica, che si proponga di svolgere la suddetta funzione di garanzia. Generalmente, tuttavia, la titolarità è richiesta da consorzi, cooperative, associazioni temporanee di imprese ecc.

A livello comunitario, invece, il titolare deve essere una persona giuridica di diritto pubblico (di qualsiasi genere, come è stato recentemente specificato) e/o un'associazione di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, dotati secondo le proprie leggi nazionali della capacità di essere titolari di diritti e di contrarre obbligazioni di qualsiasi tipo.

Il regolamento d'uso

Nel caso del marchio collettivo, gli standard di produzione non sono fissati con una legge "esterna", ma dal regolamento d'uso, che deve necessariamente essere allegato alla domanda di registrazione e firmato dal richiedente su ogni pagina.

Il regolamento d'uso rappresenta il documento nel quale il titolare del marchio collettivo disciplina l'utilizzo del marchio e gli obblighi per l'utilizzatore. Deve contenere precise indicazioni relativamente:

- ai requisiti che deve possedere l'impresa ed il prodotto/servizio;
- all'uso del marchio;
- ai controlli posti in essere e alle sanzioni previste in caso di violazione delle norme regolamentari;
- all'organo che garantisce il possesso ed il mantenimento dei requisiti, al quale spetta anche il compito di comminare le sanzioni previste in caso di violazione delle norme regolamentari.

Al riguardo è importante notare che, sul piano pratico, la differenza tra marchio collettivo e marchi DOP/ IGP è proprio che questi ultimi soggiacciono ad una regolamentazione pubblicitaria che implica un costante potere esterno di vigilanza e controllo, mentre il marchio collettivo soggiace soltanto alle regole

stabilite nel regolamento d'uso e ai controlli dell'organo designato nel regolamento.

Requisiti e portata della tutela

Il marchio collettivo può essere descrittivo dei prodotti che va a contraddistinguere: in particolare, può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti/servizi. Non si richiede dunque la capacità distintiva del segno, come invece avviene per il marchio di impresa: il che si spiega se si considera che la funzione del marchio di impresa è prettamente quella di distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra, mentre il marchio collettivo assolve a diverse funzioni.

È comunque richiesta, anche per il marchio collettivo, la novità del segno, che viene meno rispetto sia a precedenti marchi collettivi che rispetto a marchi individuali confondibili.

La durata della tutela è di dieci anni dalla data di deposito, rinnovabili per periodi consecutivi di dieci anni, senza limiti.

Il titolare di un marchio depositato/regolato ha la facoltà di farne uso esclusivo e di vietare a terzi di depositare un marchio successivo uguale o simile al proprio, per classi di prodotti o servizi identiche o affini, o di farne uso senza il consenso del titolare. Tuttavia, se si tratta di marchio collettivo costituito da nome geografico, il titolare non può vietare a terzi l'uso del commercio del nome geografico stesso, a meno che quest'uso non sia conforme ai principi della correttezza professionale.

Come per il marchio di impresa, la registrazione è il mezzo più efficace per impedire che il proprio marchio sia

utilizzato e/o registrato da altri, in quanto garantisce a favore del titolare un presunzione di validità (sin dal momento del deposito della domanda). In caso di contraffazione, per far desistere i contraffattori può essere sufficiente inviare loro una diffida, segnalando l'esistenza di un diritto di esclusiva.

Qualora la diffida non bastasse, essere titolari di una domanda/registrazione di marchio incrementa le possibilità di successo nelle azioni legali contro i contraffattori, essendo anche possibile domandare ed ottenere provvedimenti cautelari aventi l'effetto di bloccare immediatamente l'attività illecita.

Il marchio è un diritto nazionale, ossia vale solo per il Paese nel quale è depositato/registrato. La registrazione di un marchio a livello nazionale conferisce dunque al titolare diritti esclusivi per il solo territorio italiano.

Tuttavia, è possibile proteggere il marchio (collettivo come di impresa) anche all'estero: a livello comunitario, in singoli Paesi stranieri e/o a livello internazionale.

Nel prossimo numero forniremo maggiori approfondimenti al riguardo.

la diffusione e in generale qualsiasi utilizzazione di cui agli artt. 12 ss. della legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni è tassativamente vietata, in mancanza di specifica ed espressa autorizzazione della titolare dei diritti.



Copyright 2013

Tutti i diritti riservati

I contenuti del presente editoriale sono di proprietà esclusiva dell'autrice Avv. Eleonora Trigari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni.

La riproduzione, totale o parziale, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito,